

Deutsches Patent- und Markenamt · 80297 München

Aktenzeichen: 10 2004 010 285.6-45
Ihr Zeichen: WAAG PA 102 abet
Anmeldernr.: 4200195
Walter AG

Patentanwälte
Rüger, Barthelt & Abel
Postfach 100461
73704 Esslingen

Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt!

Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 3. März 2004

Eingabe vom

eingegangen am

RÜGER, BARTHELT & ABEL 04. NOV. 2004 Erl.:

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

vier Monat(en)

104.03.05 not.

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je **zwei** Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

☒ In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

Dokumentenannahme
und Nachtbriefkasten
nur
Zweibrückenstraße 12

Hauptgebäude:
Zweibrückenstraße 12
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)
Markenabteilungen:
Cincinnatistraße 64
81534 München

Hausadresse (für Fracht):
Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München

Telefon: (089) 2195-0
Telefax: (089) 2195-2221
Internet: <http://www.dpma.de>

Zahlungsempfänger:
Bundeskasse Weiden
BBk München
Kto.Nr.: 700 010 54
BLZ: 700 000 00
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54

S-Bahnanschluss im
Münchner Verkehrs- und
Tarifverbund (MVV):



Zweibrückenstr. 12 (Hauptgebäude):
Zweibrückenstr. 5-7 (Breiterhof):
S1 - S8 Haltestelle Isartor

Cincinnatistraße:
S2 Haltestelle Fasangarten

- (1) EP 413 853 B 1
- (2) EP 430 872 B 1
- (3) DE 199 33 230 C 2
- (4) DE 100 48 899 A 1
- (5) DE 696 16 810 T 2

Anmeldungsgegenstand ist eine Beschichtung mit einer metallischen Hartstoffschicht und einer darauf mindestens teilweise aufgetragenen Trennschicht, ein Schneidwerkzeug mit einer derartigen Beschichtung und ein Verfahren zur Herstellung eines Schneidwerkzeugs.

In formaler Hinsicht ist zunächst folgendes festzustellen:

1. Das vorliegende Patentbegehren ist nicht einheitlich.
Gegenstand des Hauptanspruchs ist eine Beschichtung aus Hartstoffschicht und Trennschicht, Gegenstand des Verfahrensanspruchs die Herstellung einer Beschichtung mittels PVD und das mechanische Abtragen einer „Deckschicht“, also einer von der nach Hauptanspruch abweichenden Beschichtung.
Nach § 34 (5) PatG darf jede Anmeldung nur eine Erfindung enthalten, dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall.
2. Der Hauptanspruch gibt nicht hinreichend klar und eindeutig an, was als erfinderisch unter Schutz gestellt werden soll (vgl. § 34 (3) Nr 3 PatG).
Weder die Bezeichnung „metallische Hartstoffschicht“ noch „Trennschicht“ sind für den Fachmann eindeutige, eine klare Schichtenfolge kennzeichnende Merkmale.
So bleibt dieser Anspruch aufgabenhaft und ist daher nicht zulässig.
Die Konkretisierung dieser beiden Merkmale erscheint auf der Grundlage der ursprünglichen Offenbarung ohne weiteres möglich.
3. Der Hauptanspruch enthält darüber hinaus auch nicht sämtliche notwendigen Merkmale.
Offensichtlich gehört noch mindestens eine weitere „Deckschicht“ notwendigerweise zur Beschichtung, wie die Unteransprüche und der Verfahrensanspruch 21 vermuten lassen.
4. Für sämtliche notwendigen Merkmale des Hauptanspruchs ist die eindeutige sachliche Kennzeichnung der entsprechenden Schicht in Abgrenzung vom Stand der Technik zwingend erforderlich.
Hinsichtlich der Formulierung wird auf Schulte PatG 6.Auflage § 34 Rdn 76 – 78 und 85 – 97 verwiesen. Sämtliche Präzisierungen sind nur im Umfang der ursprünglichen Offenbarung zulässig.

5. Der auf ein Schneidwerkzeug gerichtete Anspruch 19 betrifft sachlich gesehen die Verwendung der Beschichtung nach Hauptanspruch und wäre entsprechend klarzustellen.
6. Der Verfahrensanspruch 21 würde sich einem vollständigen Hauptanspruch ohne weiteres unterordnen.
7. Die Herreichung eines von sämtlichen Mängeln befreiten Patentbegehrens ist Voraussetzung für das weitere Prüfungsverfahren, mit den vorliegenden Unterlagen ist die Patenterteilung nicht möglich.

In sachlicher Hinsicht wurden die o.g. Entgegenhaltungen ermittelt.

Aus (1), (2) und (3) sind verschiedene Trennschichten bekannt, die auch mit Deckschichten versehen sein können (vgl. (1) Ansprüche 1, 2, 6 – 8, 11; vgl. (2) Ansprüche 1 – 5; vgl. (3) Ansprüche 1, 2, 7, 8). Diese Schichten können immer auch mittels PVD-Verfahren hergestellt werden (vgl. (1) Anspruch 12; vgl. (2) Anspruch 1; vgl. (3) Spalte 3 Zeilen 2 – 10). Dekor- bzw. Indikator-Deckschichten sind aus der in der Beschreibung bereits genannten Druckschrift (4) sowie aus (5) bekannt, ebenso deren Abtragung von ausgewählten Bereichen (vgl. (4) Anspruch 1 iVm Anspruch 10; vgl. (5) Seite 5 Zeilen 1 – 7).

Nach (5) befindet sich unter der TiN-Deckschicht (Dekorationsschicht) eine Al_2O_3 -Schicht, die der beanspruchten Trennschicht entspricht (vgl. (5) Anspruch 1 iVm Seite 4 Zeilen 11 bis 22 und Beispiel 1).

Gegenüber diesem Stand der Technik (1) bis (3) weist der Anmeldungsgegenstand nach vorliegendem Hauptanspruch keine Neuheit auf; in Verbindung mit (4) und (5) weisen auch die Gegenstände der Unteransprüche sowie der Ansprüche 19 und 21 keine Erfindungshöhe auf.

Bei dieser Sachlage kann die Patenterteilung wegen der formalen Mängel sowie mangels erfinderischer Tätigkeit nicht in Aussicht gestellt werden; es muss vielmehr mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden.

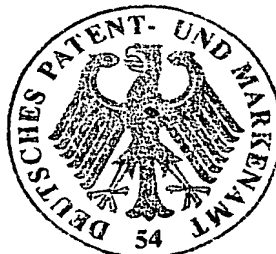
Falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist, wird eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides erbeten.

Prüfungsstelle für Klasse C 23 C 28/00

Dipl.-Chem. Schober

Hausruf 4429

Anlagen: Ablichtung der Entgegenhaltungen



Ausgefertigt

Neuhold
Regierungsangehörige